

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

03 JAN 2005

PCT

An:

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 22 16 34
D-80506 München
ALLEMAGNE

CTIPS AM Mch P

rec. JUL 26 2004

IP

time limit 03.11.2004

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG
DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNGSBERICHTS
(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr)

23.07.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
2002P01374WO

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/06136

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
11.06.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
03.07.2002

Anmelder

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen - dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amtes wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklärt wird, daß die Kriterien für Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur für die internationale vorläufige Prüfung Bedeutung haben, und daß "jeder Vertragsstaat (...) für die Entscheidung über die Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusätzliche oder abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusätzlichen Merkmale können z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse für die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit und Stützung der Ansprüche betreffen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Atienza Vivancos, B

Tel. +49 89 2399-7891



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002P01374WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/06136	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 11.06.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 03.07.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G07F19/00		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 8 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

- ☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt 1 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 28.10.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 23.07.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Höhn, M Tel. +49 89 2399-7559 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-12 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

2-20 in der ursprünglich eingereichten Fassung

1 eingegangen am 19.05.2004 mit Schreiben vom 19.05.2004

Zeichnungen, Blätter

1/6-6/6 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/06136

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Feststellung | |
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 1-20
Nein: Ansprüche |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche
Nein: Ansprüche 1-20 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-20
Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Art. 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es werden folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente (D) genannt:

D1: DE19946537 A1

D2: EP1193658 A1

1. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse nach Artikel 33(3) PCT i.V.m. Regel 65 PCT, weil der Gegenstand der geltenden **Ansprüche 1 und 16** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
- 1.1 Das Dokument D1, das ebenfalls die elektronische Bezahlung von micro-payments betrifft und daher als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart in Übereinstimmung mit dem Gegenstand des **Anspruchs 1** ein Verfahren zur elektronischen Bezahlung einer Ware oder Dienstleistung (vgl. Sp. 1, Z. 61 bis Sp.2, Zeile 59 sowie Figuren 1 und 2) durchgeführt in einer Serie von Bezahlungsschritten (siehe Fig. 2 Auswahl von weiteren kostenpflichtigen Inhalten) mit jeweils einem Kleinstbetrag (Fig. 1, micro-payment-Konto 7), für eine Ware oder Dienstleistung durch einen Kunden an einen Händler unter Nutzung eines Daten- und/oder Telekommunikationsnetzes (Fig. 1, D1-Netz 2 und Internet 3) und unter Einschaltung eines Abrechnungssystem-Servers (payment-gateway 5), wobei
 - für den Bezahlvorgang oder die Serie von Bezahlungsschritten ein eindeutiger Vorgangs-Identifikator (Sp. 2, Z. 21-29; Fig. 2 - Nutzer-IP-Adresse und Transaktions-ID) generiert und mindestens bei einem ersten Bezahlungsschritt in einer Bestätigungsanfrage zusammen mit einer Zahlungsbetragsinformation (vgl. Sp. 2, Z. 25) an ein Kunden-Endgerät übermittelt wird,
 - der Kunde durch Übermittlung einer Bestätigungsnachricht von einem Kunden-Endgerät über das Daten- bzw. Telekommunikationsnetz an den Abrechnungssystem-Server einen Guthaben- bzw. Kredit-Teilbetrag in Höhe des Zahlungsbetrages in Zuordnung zu dem Vorgangs-Identifikator zur Zahlung freigibt (siehe Fig. 2 sowie zugehöriger Text, v.a. Sp. 2, Z. 29-44),

- auf dem Abrechnungssystem-Server ein Vergleich eines beim Abrechnungssystem-Server registrierten und von diesem aus elektronisch verwaltbaren Guthaben- bzw. Kredit-Teilbetrages des Kunden mit dem von diesem freigegebenen Zahlungsbetrag ausgeführt wird (vgl. Fig. 2 sowie zugehöriger Text, v.a. Sp. 2, Z. 39-47) und

- im Ansprechen auf die Feststellung eines den freigegebenen Zahlungsbetrag übersteigenden Guthabenbetrages durch den Abrechnungssystem-Server in Reaktion auf die Bestätigungsnachricht (vgl. Sp. 2, Z. 45ff) eine Abbuchung des freigegebenen Zahlungsbetrages oder eines bis zu diesem Zeitpunkt zu zahlenden Teilbetrages hiervon getriggert und eine erste Ausführungsnachricht (siehe Fig. 2, Authorisierungsantwort) an ein Händler-Endgerät gesandt wird.

Damit nimmt D1 den wesentlichen Gedanken der vorliegenden Anmeldung vorweg, nämlich einen Guthabenbetrag für micro-payments gegenüber einem Anbieter bei einem ersten Bezahlvorgang zentral zu autorisieren und dieses Guthaben bei weiteren Bezahlritten ohne weitere Buchungsbestätigung zur Bezahlung an den Anbieter zu verwenden. Die Zuordnung erfolgt dabei ebenfalls über einen eindeutigen Vorgangs-Identifikator.

Dabei werden exakt die gleichen Vorteile erzielt wie in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung angeführt (vgl. S. 5, letzter Absatz und S.8, letzter Absatz bis S. 9, erster Absatz).

1.2 Gegenüber dem aus D1 bekannten Grundkonzept weist der geltende Anspruch 1 somit lediglich die folgenden konstruktiven Unterschiede auf:

- a) SID wird vom Abrechnungssystem-Server generiert und an das Kunden-Endgerät übermittelt;
- b) die Ausführungsnachricht über die erfolgte Abbuchung wird an das Händler-Endgerät gesandt, also erst nach tatsächlicher Ausführung der Buchung.

Objektive Aufgabe von Teilmerkmal a) ist es, eine zentrale eindeutige Benutzererkennung zur Verfügung zu stellen, die die Anonymität des Kunden gegenüber dem Händler ermöglicht (vgl. S.5, Z. 24ff).

1.3 Aus dem weiteren Dokument D2, welches sich ebenfalls mit der elektronischen Bezahlung beschäftigt, ist die Lösung der objektiven Aufgabe von Teilmerkmal a) mit Hilfe einer zentral erzeugten und verteilten Identifikation bekannt (vgl. D2 sowie die Würdigung von D2 in der vorliegenden Anmeldung auf S. 3, Z. 29 bis S.

4, Z. 9 sowie Fig. 1).

Entgegen den Ausführungen der Anmelderin in deren Eingabe vom 19.05.2004 ist D2 somit hochrelevant, v.a. auch wegen des in D2 enthaltenen - und in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung wiedergegebenen - Prinzips, eine Identifikation von einem zentralen PSP generieren zu lassen und diese dem Kunden-Endgerät mitzuteilen (siehe Fig. 1 von D2 und zugehöriger Beschreibungstext). Zwar ist die Identifikation in D2 als RID bzw. Geldempfängernummer bezeichnet, jedoch kann diese Bezeichnung ohne weiteres - wie auch von der Anmelderin selbst auf S. 3, Z. 31-33 der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung getan - als eine Sitzungs-Identifikation bzw. SID angesehen werden oder ist zu letzterer zumindest hinsichtlich ihrer Funktion als eindeutiger Vorgangs-Identifikator äquivalent, da RID auch in die Transaktionsdatenbank TDB aufgenommen wird (vgl. D2, Text in Fig. 1).

Da auch die Anmelderin selbst D2 in einen Zusammenhang mit der vorliegenden Anmeldung bringt, ist eine Kombination von D1 und D2 durch den Fachmann unstrittig und naheliegend. Damit gelangt der Fachmann durch Kombination der Lehren von D1 und D2 auf naheliegende Weise zur Lösung gemäß Teilmerkmal a).

- 1.4 Die objektive Aufgabe von Teilmerkmal b) kann darin gesehen werden, für den Händler eine größere Sicherheit zu erreichen.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Aufgabe alternativ bereits in D1 gelöst wird, indem der Händler eine Authorisierungsantwort erhält, somit sicher sein kann, dass der notwendige Betrag zur Bezahlung auch zur Verfügung steht (siehe Fig. 2 und zugehöriger Text).

Die Lehre von D1 stellt gegenüber der vorliegenden Anmeldung nämlich lediglich den Spezialfall dar, dass nicht jeder Teilbetrag pro Bezahlungsschritt direkt vom Micro-payment-Konto des Kunden abgebucht wird, sondern eine Reservierung eines ausreichenden Betrages erfolgt, pro Bezahlungsschritt Beträge aufsummiert werden und eine Gesamtabrechnung am Ende mit Durchführung der Buchung erfolgt. Dabei handelt es sich aber lediglich um eine alternative Ausführung der eigentlichen Buchung, nicht des Prinzips der Bezahlung als solches.

Dem Fachmann ist aufgrund seines Fachwissens beim Lesen von D1 ohne

weiteres klar und damit naheliegend, dass er dieses Bezahlprinzip genauso gut, ja sogar einfacher mit direkter Einzelabbuchung pro Bezahlschritt implementieren kann mit der Folge, dass die Ausführungsantwort nach erfolgter Buchung an den Händler abgesetzt wird (Teilmerkmal b).

- 1.5 Auch aus D2 kann der Fachmann die Lösung der objektiven Aufgabe von Teilmerkmal b) durch direkte Einzelabbuchung und Ausführungsantwort nach erfolgter Buchung an den Händler auf naheliegende Weise entnehmen (vgl. D2, letzte drei Merkmale von Anspruch 1).

Somit ist der Gegenstand von **Anspruch 1** durch eine Kombination der Lehren von D1 und D2 nahegelegt. Anspruch 1 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- 1.6 Aus den vorgenannten Gründen ergeben sich die gleichen Einwände hinsichtlich des korrespondierenden **Vorrichtungsanspruchs 16**, der damit ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

2. Abhängige Ansprüche

Die abhängigen Ansprüche scheinen keine zusätzlichen Merkmale zu enthalten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den die Ansprüche rückbezogen sind, die Erfordernisse in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:

Anspruch 2: aus D1 ist bekannt, den Vorgangs-Identifikator in Zuordnung zu einem Kunden-Identifikator (siehe D1, Sp. 2, Z. 34-39 MSISDN) zu erzeugen; aus D2 ist es bekannt, den Vorgangs-Identifikator vorab an den Händler zu übermitteln (siehe D2, Anspruch 1, erstes Merkmal).

Anspruch 3: aus D2 entnimmt der Fachmann auch die Möglichkeit der elektronischen Übersendung des Vorgangs-Identifikators.

Anspruch 4: aus D1 ist die Abwicklung weiterer Bezahlschritte in Zuordnung zum Vorgangs-Identifikator ohne erneute Authorisierung bekannt (vgl. Fig. 2; Sp. 2, Z. 49).

Anspruch 5: aus D1 entnimmt der Fachmann auch den Hinweis, bei Überschreitung des autorisierten Guthabens eine erneute Bestätigungsanfrage vorzunehmen und somit eine erneute Authorisierung anzustoßen (vgl. Sp. 2, Z. 51f).

Anspruch 6: letzteres impliziert somit auch die Authorisierung eines neuen prepaid-Guthabens für eine Mehrzahl weiterer Bezahlungsschritte.

Ansprüche 7, 11: D1 zeigt auch die Verwendung von Händler-Identifikatoren (Anbieter-ID) und warenbezogenen Kontext-Datensätzen (TA-ID).

Ansprüche 8, 10, 12: die elektronische Kommunikation über email, SMS, WAP etc. war dem Fachmann bereits vor dem Anmeldezeitpunkt geläufig und ist darüber hinaus auch aus D1 (vgl. Sp. 1, Z. 52) und D2 (Absatz 18) bekannt.

Anspruch 9: aus D2 ist die Übermittlung des RID bzw. SID außerhalb des Telekommunikationsnetzes an einem POS bekannt (vgl. Fig. 1, Kassenbon, mündlich etc.).

Anspruch 13: die Verwendung von elektronischen Sprachnachrichten mit nachfolgender Spracherkennung oder DTMF im Zusammenhang mit Mobilfunktelefonen ist geläufig und damit allgemeines Fachwissen.

Anspruch 14: D1 zeigt auch die Sicherung der Bestätigungsnachricht durch eine PIN (siehe Sp.2, Z. 32).

Anspruch 15: D1 zeigt auch eine zweite Ausführungsnachricht an den Kunden (siehe Fig. 2, Bestätigung der Authorisierung).

Ansprüche 17 bis 20: D1 zeigt auch ein Mobilfunknetz und eine Infrastruktur mit entsprechenden Mitteln zur Durchführung des beschriebenen Verfahrens (siehe v.a. Fig. 1 und 2 sowie zugehöriger Text).

3. Um das Verständnis der Patentansprüche zu erleichtern, hätten gemäß Regel 6.2b PCT in Klammern gesetzte Bezugszeichen eingefügt werden sollen; beim unabhängigen Anspruch sollte dies auch in dessen gattungsbildendem Teil geschehen (s. Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung, Kapitel III, Ziffer 4.11).
4. Die gewerbliche Anwendbarkeit der beanspruchten Gegenstände ist offensichtlich (Art. 33(4) PCT).

* * *

Patentansprüche

1. Verfahren zur elektronischen Bezahlung einer Ware oder Dienstleistung durchgeführt in ~~mindestens eines~~
- 5 ~~Kleinstbetrages, insbesondere zur Ausführung einer Serie von~~ Bezahlungsschritten mit jeweils einem Kleinstbetrag, durch einen Kunden an einen Händler unter Nutzung eines Daten- und/oder Telekommunikationsnetzes und unter Einschaltung eines Abrechnungssystem-Servers, wobei
- 10 - für den Bezahlvorgang oder die Serie von Bezahlungsschritten ein eindeutiger Vorgangs-Identifikator von dem Abrechnungssystem-Server generiert und mindestens bei einem ersten Bezahlungsschritt in einer Bestätigungsanfrage vom Abrechnungssystem-Server, zusammen mit einer
- 15 Zahlungsbetragsinformation, an ein Kunden-Endgerät übermittelt wird,
- der Kunde durch Übermittlung einer Bestätigungsnachricht von einem Kunden-Endgerät über das Daten- bzw. Telekommunikationsnetz an den Abrechnungssystem-Server einen
- 20 Guthaben- bzw. Kredit-Teilbetrag in Höhe des Zahlungsbetrages in Zuordnung zu dem Vorgangs-Identifikator zur Zahlung freigibt,
- auf dem Abrechnungssystem-Server ein Vergleich eines beim Abrechnungssystem-Server registrierten und von diesem aus elektronisch verwaltbaren Guthaben- bzw. Kredit-Teilbetrages
- 25 des Kunden mit dem von diesem freigegebenen Zahlungsbetrag ausgeführt wird und
- im Ansprechen auf die Feststellung eines den freigegebenen Zahlungsbetrag übersteigenden Guthabenbetrages durch den Abrechnungssystem-Server in Reaktion auf die
- 30 Bestätigungsnachricht eine Abbuchung des freigegebenen Zahlungsbetrages oder eines bis zu diesem Zeitpunkt zu zahlenden Teilbetrages hiervon getriggert und eine erste Ausführungsnachricht über die erfolgte Abbuchung an ein Händler-Endgerät gesandt wird.

3-3-05

519921

PCT/EP2003/006136

PATENT COOPERATION TREATY



Translation

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

03 JAN 2005

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 2002P01374WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP2003/006136	International filing date (day/month/year) 11 June 2003 (11.06.2003)	Priority date (day/month/year) 03 July 2002 (03.07.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G07F 19/00		
Applicant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 8 sheets, including this cover sheet.

☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 1 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 28 October 2003 (28.10.2003)	Date of completion of this report 23 July 2004 (23.07.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP2003/006136

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

☐ the international application as originally filed.

☒ the description, pages 1-12, as originally filed,
pages _____, filed with the demand,
pages _____, filed with the letter of _____,
pages _____, filed with the letter of _____.

☒ the claims, Nos. 2-20, as originally filed,
Nos. _____, as amended under Article 19,
Nos. _____, filed with the demand,
Nos. 1, filed with the letter of 19 May 2004 (19.05.2004),
Nos. _____, filed with the letter of _____.

☒ the drawings, sheets/fig 1/6-6/6, as originally filed,
sheets/fig _____, filed with the demand,
sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

☐ the description, pages _____

☐ the claims, Nos. _____

☐ the drawings, sheets/fig _____

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 03/06136

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-20	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-20	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-20	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Reference is made to the following search report citations (D):

D1: DE19946537 A1

D2: EP1193658 A1.

1. The present application does not meet the requirements of PCT Article 33(3) in conjunction with PCT Rule 65 because the subject matter of the valid claims 1 and 16 does not involve an inventive step.

1.1 Document D1, which likewise concerns the electronic payment of micro-payments and is therefore considered the closest prior art, discloses, like the subject matter of claim 1, a method for the electronic payment of goods or services (see column 1, line 61, to column 2, line 59, and figures 1 and 2) which is carried out in a series of payment steps (see figure 2, selection of further chargeable content) each involving a very small amount (figure 1, micro-payment account 7) paid for the goods or services by a customer to a retailer using a data and/or telecommunications network (figure 1, D1,

network 2 and Internet 3) and an accounting system server (payment-gateway 5), wherein

- an unambiguous process identifier (column 2, lines 21-29; figure 2 - user IP address and transaction ID) is generated for the payment process or the series of payment steps and is transmitted at least during a first payment step together with information concerning the amount payable to a customer terminal in a confirmation request (see column 2, line 25).
- the customer transmits a confirmation message from a customer terminal to the accounting system server via the data and/or telecommunications network so as to effect payment by releasing a partial credit amount which is associated with the process identifier and corresponds to the payment amount due (see figure 2 and corresponding text, especially column 2, lines 29-44),
- the accounting system server compares the customer's partial credit amount, which is registered with the accounting system server and can be electronically managed by same, with the amount released by the customer for payment (see figure 2 and corresponding part of the text, especially column 2, lines 39-47), and
- when, in response to the confirmation message, the accounting system server determines that the credit amount exceeds the amount released for payment, it (see column 2, line 45 ff.) debits the amount released for payment or a partial amount payable at that point in time and transmits a first

execution message (see figure 2, authorization response) to a retailer terminal.

Document D1 therefore anticipates the essential concept of the present application, that is to say to centrally authorize a credit amount for micro-payments to a vendor during a first payment process and then to use this credit amount during further payment steps for payments to said vendor, without any further debit confirmation. Document D1 likewise uses an unambiguous process identifier to associate the payment process with the customer.

The resulting advantages are exactly the same as those specified in the description of the present application (see page 5, last paragraph and page 8, last paragraph, to page 9, first paragraph).

1.2 The valid claim 1 therefore differs from the basic concept known from document D1 only in the following design features:

- a) the SID is generated by the accounting system server and transmitted to the customer terminal;
- b) the execution message transmitted to the retailer terminal states that the amount has been debited, that is, it is sent only once the amount has actually been debited.

The objective aim of partial feature a) is to provide a central, unambiguous user ID which guards the customer's anonymity with respect to the retailer (see page 5, line 24 ff.).

- 1.3 Document D2, which likewise concerns electronic payments, discloses the solution to the objective problem of partial feature a) using a centrally generated and distributed ID (see document D2 and the acknowledgement of D2 in the present application, page 3, line 29, to page 4, line 9, and figure 1).

Contrary to the applicant's comments in his letter of 19 May 2004, document D2 is therefore highly relevant, especially because it contains the principle - reproduced in the description of the present application - of having a central PSP generate an identification code and of transmitting this code to the customer terminal (see figure 1 of D2 and the corresponding part of the description). Although in document D2 the identification code is referred to as an RID or money receiver number, it could also easily be considered an SID or session ID (as indeed the applicant does - see page 3, lines 31-33, of the description of the present application) or as equivalent to an RID at least as regards its function as an unambiguous process identifier, since the SID is also incorporated into the transaction data base (TDB) (see D2, text to figure 1).

Since the applicant himself also establishes a connection between document D2 and the present application, it would clearly be uncontroversial and obvious for a person skilled in the art to combine documents D1 and D2. By combining the teachings of D1 and D2, it would therefore be straightforward for a person skilled in the art to arrive at the solution according to partial feature a).

- 1.4 The objective problem to be solved by partial feature b) can be considered that of achieving greater security for the retailer.

However, an alternative solution to this problem is already disclosed in document D1, wherein the retailer receives an authorization response and can therefore be certain that the requisite amount payable is indeed available (see figure 2 and corresponding part of the description).

With respect to the present application, the teaching of document D1 merely represents a specific case wherein not every partial amount is directly debited from the customer's micro-payment account with each payment step, but rather a sufficient amount is reserved, amounts are added up during each payment step, and at the end the total amount due is calculated and said amount debited. However, this is merely an alternative way of carrying out the actual debit transaction and not an alternative to the payment principle per se.

To a person skilled in the art reading document D1, it would be quite clear, and therefore obvious, that this payment principle can be just as readily, and in fact more easily, carried out using direct, individual debit transactions with each payment step, such that the execution reply is transmitted to the retailer after the amount has been debited (partial feature b).

- 1.5 The idea of solving the objective problem of partial feature b) by direct individual debit transactions

and the transmission of an execution reply to the retailer after the amount has been debited, is likewise obvious to a person skilled in the art from document D2 (see D2, last three features of claim 1).

The subject matter of claim 1 is therefore suggested by a combination of the teachings of documents D1 and D2. Consequently, claim 1 does not involve an inventive step.

- 1.6 For the above reasons the same objections are raised with regard to the corresponding device claim 16, which therefore likewise does not involve an inventive step within the meaning of PCT Article 33(3)).

2. **Dependent claims**

The dependent claims appear to contain no additional features which, combined with the features of any claim to which they refer, meet the requirements for inventive step. The reasons are as follows:

Claim 2: document D1 already discloses generating the process identifier such that it is associated with a customer identifier (see document D1, column 2, lines 34-39 MSISDN); document D2 discloses first of all transmitting the process identifier to the retailer (see D2, claim 1, first feature).

Claim 3: document D2 also suggests to a person skilled in the art the possibility of electronically transmitting the process identifier.

Claim 4: document D1 discloses carrying out further payment steps associated with a process identifier without renewed authorization (see figure 2; column 2, line 49).

Claim 5: document D1 also indicates to a person skilled in the art to issue a further confirmation request if the authorized credit is exceeded and in this way to trigger a further authorization process (see column 2, line 51 ff.).

Claim 6: the above (see under claim 5) also implies the authorization of a new prepaid credit for a plurality of further payment steps.

Claims 7, 11: document D1 also discloses the use of retailer identifiers (seller ID) and goods-related context data records (TA-ID).

Claims 8, 10, 12: a person skilled in the art would already have been familiar with electronic communication using email, SMS, WAP, etc., prior to the filing date of the application; in addition, this is also known from documents D1 (see column 1, line 52) and D2 (paragraph 18).

Claim 9: document D2 already discloses the transmission of the RID or SID outside the telecommunications network at a POS (see figure 1, cash slip, orally, etc.).

Claim 13: the use of electronic voice messages with subsequent voice recognition or DTMF in combination with mobile telephones is routine practice and

therefore general knowledge in the art.

Claim 14: document D1 likewise discloses the securing of the confirmation message by a PIN (see column 2, line 32).

Claim 15: document D1 likewise discloses a second execution message to the customer (see figure 2, confirmation of authorization).

Claims 17 to 20: document D1 likewise discloses sending a mobile radio network and an infrastructure having the corresponding means for carrying out the method described (see especially figures 1 and 2 and the corresponding parts of the description).

3. Pursuant to PCT Rule 6.2(b), reference signs placed between parentheses should have been inserted to facilitate the comprehension of the claims. In the case of the independent claim the reference signs should also have been placed in the preamble (see PCT Examination Guidelines, paragraph III-4.11).
4. The claimed subjects are clearly industrially applicable (PCT Article 33(4)).